

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

in de zaak A 94/2

1. Gelet op het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 8 september 1994 in de zaak rolnummer H 136/93 van Rivel Rijwielfabriek B.V., gevestigd te Surhuisterveen, Nederland - verder te noemen : Rivel Rijwielfabriek - tegen Constructie- en Verkoop van Gehandicapten Voorzieningen Heerenveen B.V., gevestigd te Oudehaske, Nederland - verder te noemen : CVGV - waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :**

2. Overwegende dat de door de Rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten waarop zij kennelijk de door het Hof te geven uitleg toegepast wil zien, als volgt kunnen worden omschreven :

(i) Voorafgaand aan haar faillissement heeft de besloten vennootschap Rijwielfabriek Rivel B.V. - hierna aan te duiden als : Rijwielfabriek Rivel (oud) - in het Beneluxgebied het teken RIVEL gebruikt ter onderscheiding van door haar vervaardigde rijwielen en onderdelen daarvan ;

(ii) Op 23 december 1991 heeft CVGV, wier directeur, Van Buuren, tot in 1991 in dienst was bij Rijwielfabriek Rivel (oud), het woordmerk RIVEL gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau onder depotnummer 773640, voor de waren : fietsen (klasse 12), kleding (klasse 25) en speelgoed(-fietsen), hometrainers (klasse 28) ;

(iii) Op 24 december 1991 heeft de curator van Rijwielfabriek Rivel (oud) alle activa van de gefailleerde vennootschap verkocht aan G.H. van der Mei B.V. Artikel 1 onder f van de overeenkomst luidt : "In de koop worden begrepen alle rechten op industriële eigendom bestaande uit octrooien, merkrechten, handelsnaam, licenties e.d.". Naar het oordeel van de Rechtbank is onder de in deze bepaling genoemde rechten het door artikel 4, lid 6, onder a, BMW bedoelde recht van de voorgebruiker begrepen ;

(iv) Op 1 januari 1992 heeft G.H. van der Mei B.V. haar naam gewijzigd in Rivel Rijwielfabriek B.V. ;

(v) Op 30 januari 1992 heeft Rivel Rijwielfabriek het woordmerk RIVEL bij het Benelux-Merkenbureau gedeponereerd onder depotnummer 775162, voor de waren : rijwielen en samenstellende onderdelen (klasse 12) ;

3. Overwegende dat de Rechtbank de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

1. Verzet de Benelux Merkenwet zich ertegen dat de positie van derde, die binnen de laatste drie jaren binnen het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, als bedoeld in artikel 4, lid 6, onder a, wordt overgedragen aan een ander ?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht geschiedt tezamen met de overdracht van andere activa dan wel een gehele onderneming ?

3. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht geschiedt in het kader van de afwikkeling van een faillissement ?

4. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, betekent dit dan dat degene aan wie de positie van (het Hof voegt in : voorgebruiker) is overgedragen, de nietigheid van het depot kan invoeren zonder dat de overdrager - de oorspronkelijke derde - aan het geding deelneemt ?

5. Maakt het voor de beantwoording van vraag 4 verschil of de overdrager nog bestaat, dan wel geliquideerd is, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming heeft gestaakt ?

**TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :**

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier gewaarmerkt afschrift van het vonnis van de Rechtbank heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen, doch zij daarvan geen gebruik hebben gemaakt ;

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 28 maart 1995 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

**TEN AANZIEN VAN HET RECHT :**

7. Overwegende dat de Rechtbank ervan is uitgegaan dat Rijwielfabriek Rivel (oud), indien zij nog zou hebben bestaan, op grond van artikel 4, lid 6, BMW de nietigheid van het door CVGV verrichte depot van het woordmerk RIVEL zou

hebben kunnen inroepen, nu Rijwielfabriek Rivel (oud) binnen drie jaar vóór dit depot in het Beneluxgebied het - door haar niet als merk gedeponeerde - teken RIVEL normaal en te goeder trouw heeft gebruikt als merk voor soortgelijke waren en CVGV van dat gebruik op de hoogte was, zodat CVGV jegens Rijwielfabriek Rivel (oud) als deposante te kwader trouw zou moeten gelden ;

8. Overwegende dat de Rechtbank met haar eerste vraag wenst te vernemen of de BMW eraan in de weg staat dat deze aan Rijwielfabriek Rivel (oud) toekomende bevoegdheid zich tegen het depot te verzetten, ingevolge de tussen de curator in haar faillissement en Rivel Rijwielfabriek gesloten overeenkomst op deze laatste overgaat ;

9. Overwegende dat geen bepaling van de BMW zich ertegen verzet dat een gebruiker van een - niet gedeponeerd - merk met een ander een overeenkomst sluit die ertoe strekt dat hij het gebruik van dat merk staakt en ermee instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet ;

10. Overwegende dat voor de beoordeling van de vraag of een depot te kwader trouw is geschied, in de woorden van het gemeenschappelijk commentaar der Regeringen, rekening moet worden gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden, en dat geen grond bestaat waarom daartoe niet ook zou behoren de omstandigheid dat degene die zich op de nietigheid van het depot beroept, het merk gebruikt of voornemens is te gaan gebruiken op grond van een overeenkomst als onder 9 bedoeld met een eerdere gebruiker die zelf aan artikel 4, lid 6, onder a, BMW de bevoegdheid zou ontnemen op grond van zijn gebruik de nietigheid van het depot in te roepen, maar ingevolge die overeenkomst het gebruik ten behoeve van de opvolgende gebruiker heeft gestaakt ;

11. Overwegende dat daarom, teneinde de bescherming welke artikel 4, lid 6, onder a, BMW aan de gebruiker van een niet gedeponeerd merk beoogt te geven, volledig tot haar recht te doen komen, moet worden aanvaard dat een overeenkomst als hiervoor onder 9 bedoeld in de regel ertoe strekt dat de bevoegdheid zich op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 6, onder a, BMW tegen een depot te verzetten, in die zin overgaat op de opvolgende gebruiker dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt ;

12. Overwegende dat zulks niet in strijd is met enige bepaling van de BMW, met name niet met artikel 11C BMW, welke bepaling, voor zover hier van belang, slechts ziet op de overdracht van het uitsluitend recht op een merk ;

13. Overwegende dat de onder 11 aanvaarde regel evenmin in strijd is met artikel 14B BMW, maar veeleer strookt met het stelsel van deze bepaling ;

14. dat immers ingevolge deze bepaling in beginsel iedere belanghebbende de nietigheid van een te kwader trouw verricht depot kan inroepen, mits, voor zover hier van belang, de in artikel 4, lid 6, onder a, BMW bedoelde derde aan het geding deelneemt, maar deze eis, die is gesteld opdat de merkhouders niet genoopt zou zijn zijn merk te verdedigen tegen de rechten van derden die niet in het geding zijn, geen zin heeft en daaraan dus niet behoeft te zijn voldaan, ingeval deze derde ingevolge een overeenkomst als onder 9 bedoeld geen belang meer bij het gebruik van het merk heeft ;

15. Overwegende dat geen grond bestaat voor beperking van voormelde regel, in die zin dat de bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten slechts overgaat indien de overeenkomst wordt gesloten tezamen met overdracht van andere activa of een gehele onderneming of in het kader van de afwikkeling van een faillissement ;

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :**

16. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

17. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

18. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, voor elk van beide partijen moeten worden bepaald op nihil ;

19. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate ;

20. Uitspraak doende op de door de Rechtbank te Leeuwarden bij vonnis van 8 september 1994 gestelde vragen ;

**VERKLAART VOOR RECHT :**

*Ten aanzien van vraag 1 :*

21. De BMW verzet zich niet ertegen dat bij een overeenkomst waarbij de gebruiker van een - niet gedeponerd - merk het gebruik van dat merk staakt en ermede instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet, tevens de aan de oorspronkelijke gebruiker ingevolge artikel 4, lid 6, onder a, BMW toekomende bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten, in die zin op de opvolgende gebruiker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt ;

*Ten aanzien van de vragen 2 en 3 :*

22. Daarbij maakt het geen verschil of die overeenkomst wordt gesloten tezamen met de overdracht van andere activa of de gehele onderneming, dan wel in het kader van de afwikkeling van een faillissement ;

*Ten aanzien van de vragen 4 en 5 :*

23. Indien degene die op grond van een zodanige overeenkomst het gebruik van het merk voortzet, de nietigheid van een door een derde verricht depot inroept, behoeft hij niet de vorige gebruiker van het merk in het geding te roepen, waarbij het geen verschil maakt of de vorige gebruiker nog bestaat, dan wel is geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming heeft gestaakt.

Aldus gewezen door de heren O. Stranard, president, S.K. Martens, eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, rechters, P. Neleman en I. Verougstraete, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 16 juni 1995, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.